平成２５年１２月９日　判決言渡

平成２５年（行ケ）第１００８２号　審決取消請求事件

口頭弁論終結日　平成２５年１１月２５日

判　　決

原　　告　　X

訴訟代理人弁護士　　木　　下　　健　　治

補佐人弁理士　　唐　　木　　浄　　治

被　　告　　四国計測工業株式会社

訴訟代理人弁理士　　須　　藤　　阿佐子

同　　須　　藤　　晃　　伸

同　　酒　　井　　進

主　　文

１　原告の請求を棄却する。

２　訴訟費用は原告の負担とする。

事　実　及　び　理　由

第１　請求

特許庁が無効２０１２－８０００２６号事件について平成２５年２月１４日にした審決を取り消す。

第２　事案の概要（認定の根拠を掲げない事実は争いがないか弁論の全趣旨により容易に認定できる事実である。）

１　特許庁における手続の経緯

(1)　特許権設定登録に至る経緯

被告は，平成１４年９月４日，発明の名称を「有精卵の検査法および装置」

とする発明について特許出願をし（特願２００２－２５９２９７号，以下「本願」という。請求項の数は９であった。甲３，乙２），本願は，平成１６年４月２日，出願公開された（特開２００４－１０１２０４号，甲５５の３，４）。

本願については，平成１９年５月８日付け拒絶理由通知がされ，これに対し，同年７月５日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正がされ（甲５５の３，４，乙２，３。以下「本件請求項補正」といい，本件請求項補正後の明細書を図面とともに「本件明細書」という。本件請求項補正後も請求項の数は９であった。），同年８月１７日，特許権の設定登録がされた（特許第３９９８１８４号，以下「本件特許」という。甲５５の５，６，乙３）。

(2)　発明者の補正の経緯

本件特許に係る発明の発明者の氏名，住所又は居所は，出願当初に提出された願書では，「Ａ　Ｉ　四国計測工業株式会社内」，「Ｂ　Ｉ　四国計測工業株式会社内」，「Ｃ　Ｉ　四国計測工業株式会社内」，「Ｄ　Ｉ　四国計測工業株式会社内」（計４名）とされていた（甲３）。

被告は，平成１５年１月３１日，願書の発明者の氏名，住所又は居所に，「Ｅ　Ｊ　財団法人阪大微生物病研究会観音寺研究所内」，「Ｆ　Ｊ　財団法人阪大微生物病研究会観音寺研究所内」を追加することを内容とする手続補正を行った（甲４，５）（以下，財団法人阪大微生物病研究会を「微研」という。また，上記手続補正を「本件発明者補正」という。）。

本件発明者補正に伴い，被告は，発明者相互の宣誓書２通を提出した。そのうち１通は，いずれも住所又は居所を「Ｊ　財団法人阪大微生物病研究会観音寺研究所内」とするＥ及びＦ作成名義の，「本願発明は同人らとＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した平成１５年１月２４日付け宣誓書であり，他の１通は，いずれも住所又は居所を「Ｉ　四国計測工業株式会社内」とするＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ作成名義の，「本願発明は同人らとＥ及びＦ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した平成１

５年１月２８日付け宣誓書であった（甲５）。

特許庁は，発明者の氏名，住所又は居所を上記のとおり訂正した特許公報の訂正公報を平成１９年１２月２６日に発行した（乙３）。

(3)　無効審判の経緯

原告は，平成２４年３月１４日，本件特許の無効審判を請求した（無効２０１２－８０００２６号)。特許庁は，平成２５年２月１４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を，同月２５日，原告に送達した。

なお，原告は，本件に先立ち，平成２０年１０月１６日，本件特許の無効審判を請求し（無効２００８－８００２０９号)，本件請求項補正が特許法１７条の２第３項の要件を満たしていない旨の主張をしたが，特許庁は，平成２１年６月３０日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした(乙２)。原告は，上記審決に対し，審決取消訴訟を提起したが（平成２１年（行ケ）第１０２１３号)，知的財産高等裁判所は，平成２２年４月２７日，原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡し，同判決はその後確定した(甲４３，乙８，弁論の全趣旨)。

２　特許請求の範囲

本件請求項補正後の特許請求の範囲の請求項の記載は次のとおりである（甲５５の５，６，乙３)。

(1)　請求項１

有精卵内部に光を照射して卵内部のカラー画像を撮像し，撮像したカラー画像から検査領域を抽出し，該検査領域内の血管情報を計測し，一定の太さ以上の血管の総血管長に基づいて正常卵を自動判定することを特徴とする有精卵の検査法。(以下「本件特許発明１」という。)

(2)　請求項２

前記検査領域面積に占める総血管長の割合に基づいて正常卵を自動判定す

ることを特徴とする請求項１に記載の有精卵の検査法。（以下「本件特許発明２」という。）

(3)　請求項３

有精卵内部に光を照射して卵内部のカラー画像を撮像し，撮像したカラー画像中のＲ成分をモノクロ画像化し，設定したしきい値により２値化した第一の画像を取得し，

前記カラー画像中のＧ成分をモノクロ画像化し，設定したしきい値により２値化した第二の画像を取得し，

第一および第二の画像の両方に存在する領域を検査領域とし，該検査領域の面積に基づいて正常卵を自動判定することを特徴とする有精卵の検査法。（以下「本件特許発明３」という。）

(4)　請求項４

有精卵内部に光を照射して卵内部のカラー画像を撮像し，撮像したカラー画像から検査領域を抽出し，該検査領域内の内部色情報を計測し，気室境界付近の濃度分布情報を把握し，それに基づいて気室境界付近の出血の有無を検出することにより正常卵を自動判定することを特徴とする有精卵の検査法。（以下「本件特許発明４」という。）

(5)　請求項５

前記検査領域内の血管情報を計測し，該検査領域を複数のブロックに分割し，血管の分布するブロック数に基づいて正常卵を自動判定することを特徴とする請求項１ないし４のいずれか一項に記載の有精卵の検査法。（以下「本件特許発明５」という。）

(6)　請求項６

前記カラー画像における気室境界より胎児側に向けて所定の間隔で投影値減衰率を計測し，計測した投影値減衰率の平均値に基づいて正常卵を自動判定することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか一項に記載の有精卵の

検査法。（以下「本件特許発明６」という。）

(7)　請求項７

Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の色情報に基づいて，卵殻の斑点状の模様を除去した後に，前記検査領域内における計測を行うことを特徴とする請求項１ないし６のいずれか一項に記載の有精卵の検査法。（以下「本件特許発明７」という。）

(8)　請求項８

請求項１ないし７のいずれか一項に記載の有精卵の検査法を実現するための非破壊検査装置であって，

有精卵を配置する検査用ホイルと，有精卵内部に光を照射する照明装置を有する照明部と，卵内部のカラー画像を撮像する画像撮像部と，撮像したカラー画像を用いて正常卵判定を行う処理部とを備えた有精卵の検査装置。（以下「本件特許発明８」という。）

(9)　請求項９

前記検査用ホイルは，昇降・回転ユニットにより昇降および回転自在に支持され，

前記照明部は，先端部が柔らかい材質で構成され，内部に照明装置が配置される照明用筒を備え，

前記画像撮像部は，遮光性のある撮影用筒を備えることを特徴とする請求項８に記載の有精卵の検査装置。（以下「本件特許発明９」という。本件特許発明１ないし９を併せて「本件特許発明」ということがある。）

３　審決の理由

審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。その要旨は，(1)　本件特許は，平成２３年改正前の特許法１２３条１項２号及び６号の規定に違反するものではない，(2)　その余の請求人（原告）が主張する手続取消理由は，いずれも特許法１２３条１項各号に該当するものではない，というものである。

第３　主要な原告主張の取消事由の概要

1　取消事由１（冒認出願に関する判断の誤り）

以下のとおり，本件特許発明の発明者は原告であり，本件特許は，冒認出願に対してされたものであるから，審決が，本件特許は冒認出願に対してされたものではないとした判断は誤りである。

(1)　「取扱説明書」（甲３８。以下「本件取扱説明書」という。）記載の発明（以下「甲３８発明」という。）は，平成１３年９月１５日，原告によってなされたものであり，その際具体的な設計図も添付されている（甲５３の１～４）。これに基づき，株式会社熊本アイディーエム（以下「アイディーエム」という。）は，平成１４年１０月８日，原告が代表取締役を務める株式会社Ｔ種鶏孵化場（以下「Ｔ種鶏孵化場」という。）に対し，「設備見積仕様書」（甲５３の４）を提出したが，それまでの間に原告とアイディーエムとの間で検討や改良がされ，原告から具体的な指示（甲５３の１～４）がされている。

そして，本件特許発明１において，有精卵に光源を照射して，有精卵の内部の血管を計測し，正常卵を自動判定する方法は重要な発明の要素であるところ，本件特許発明１は，甲３８発明において検査作業員が目視して判定するものを撮像上のカラー画像から判断するものであるから，甲３８発明の重要部分を基にしていることは明白であり，両者は実質的に同一である。また，本件特許発明２ないし９についても同様である。

(2)　Ｄ，Ｃ，Ａ及びＢ作成名義の「有精卵の検査手法」と題する書面（甲３９。以下「本件文献」という。）の内容は，本件取扱説明書を参考にして要約されたものであって，全く同一内容である。そして，本件特許発明は，本件文献記載の発明と同一である。

(3)　本件文献の「インフルエンザワクチン製造過程において目視で行われていた有精卵の検査業務を自動化するため，画像処理による有精卵の検査方法を開発した」旨の記載（本件文献の「６．まとめ」参照），及び，「本研究をすすめるにあたり，評価サンプルや実験場所をご提供頂き，また目視検査の内

容についてご指導を頂きました(財）阪大微生物病研究会観音寺研究所殿の皆様に厚くお礼を申し上げます。」旨の記載（本件文献の「７．謝辞」参照）によれば，被告が本件特許発明を開発したものではなく，また微研の共同開発者でもなく，また共同発明者でないことは明白であり，本件文献は本件特許が被告と微研との共同開発による共同発明により取得した特許権であることの根拠とはならない。

さらに，本件特許発明が被告と微研との共同発明による共有特許でないことは，両法人の事業目的に本件特許製品の販売事業はなく，過去に被告及び微研の特許出願がほとんどないことからして明らかである。

２　取消事由２（共同出願違反に関する判断の誤り）

本件特許出願は，被告の従業員４名と微研の研究員２名との共同発明であるから，特許法３８条の規定により，被告のみで単独出願できないものである。本件発明者補正時に追加された発明者（２名）は，被告と無関係の微研の研究者であるところ，これらの者による発明は，特許法３５条で定める職務発明に該当するものであり，上記補正時の「特許を受ける権利」は微研にある。微研との共同出願としなかった以上，本件発明者補正は違法であり本件特許は無効であるというほかない。

したがって，本件特許出願が特許法３８条に違反しないとした審決の判断には誤りがある。

第４　被告の反論の概要

１　取消事由１（冒認出願に関する判断の誤り）について

本件特許発明１は，従来の目視による判定法では検査作業員に多大な労力が掛かることや検査結果に個人差が出ることなどの課題を，画像処理を用いた検査手法によって自動化，高精度化を実現し課題解決を図るものである。原告の主張する「検査作業員が目視して判定する」ことは従来行われている周知の判定法にすぎない。したがって，発明特定事項において本件特許発明１と甲３８

発明との間に共通する部分はなく，本件特許発明１の「有精卵内部に光を照射して･･･一定の太さ以上の血管の総血管長に基づいて正常卵を自動判定する」構成が周知慣用された技術事項等の構造上の微差とはいえないから，本件特許発明１と甲３８発明とは，実質的に同一でない旨の審決の判断に誤りはない。

本件発明２ないし９についても同様である。

そして，本件特許発明が冒認出願に対してなされたものであるといえるためには，本件特許発明が甲３８発明と実質的に同一であることが前提となるところ，かかる前提が成り立たない以上，甲３８発明の発明者が原告であることや甲３８発明が平成１４年９月４日以前に完成されたことなどの事実の立証は全く意味をなさない。

２　取消事由２（共同出願違反に関する判断の誤り）について

被告は，本件特許発明の発明者から特許を受ける権利を適法に譲り受けている（乙５の２～５）。したがって，審決の判断に誤りはない。

第５　当裁判所の判断

１　取消事由１（冒認出願に関する判断の誤り）について

⑴　証拠（乙５の２～５），及び，前記第２，１⑵認定の事実によれば，①　被告は，平成１３年３月２８日，微研と検卵機実用化に関する共同開発契約を締結し，同契約に基づいて，被告の従業員であるＡ，Ｂ，Ｃ及びＤと微研の研究員であるＥ及びＦの６名が本件特許発明を発明したこと，②　Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤは被告に本件特許の特許を受ける権利を譲渡し，また，微研の同意のもとで，Ｅ及びＦが被告に本件特許の特許を受ける権利を譲渡し，被告が本件特許の出願をしたことが認められる。

⑵ア㋐　原告は，平成１３年９月１５日に原告が甲３８発明をなしているところ，本件特許発明１において，有精卵に光源を照射して，有精卵の内部の血管を計測し，正常卵を自動判定する方法は重要な発明の要素であり，本件特許発明１は，甲３８発明が，検査作業員が目視して判定するもの

を撮像上のカラー画像から判断されるものであるから,本件特許発明は,甲３８発明の重要部分を基にするものであり，実質的に同一である旨主張する。

(ｲ) 証拠（甲５３の１～４，乙１）によれば，平成１３年９月１５日，原告が，アイディーエムの代表取締役であるＨと検卵機の開発について打合せをし，アイディーエムに検卵機の試作品や設計図の作成を依頼し，その後の設計図の作成，試作品を作成しての試験テストを行うなどし，また，交渉を経て，平成１４年１０月８日，アイディーエムがＴ種鶏孵化場に対して設備見積仕様書（甲５３の４）を提出したことが認められる。

そして，本件取扱説明書は，２００３年（平成１５年）１月にアイディーエムからＴ種鶏孵化場に提出されたものであり，掲載された図面の作成日は２００２年（平成１４年）１１月５日から２００３年（平成１５年）２月１８日とされていることが認められる。

しかし,上記甲第５３号証の１ないし４及び乙第１号証の記載からは,甲３８発明につき，原告とアイディーエムがそれぞれ具体的にどのように関与をしたのかやその関与の程度は判然としない上に，上記甲第５３号証の１ないし４の記載のみからは，平成１３年９月１５日の時点で原告が発明をしていたと主張する検卵方法や検卵機の内容も明らかではなく，これと，甲３８発明とが同一かどうかも明らかではない（なお，甲第５３号証の２に含まれる図面は，２００１年（平成１３年）１２月１０日付け，２００２年（平成１４年）１月５日付け及び同月１２日付けのものであり，これらが平成１３年９月１５日時点で原告が既に発明をしていたと主張する検卵方法ないしは検卵機と同一かどうかも判然としない。)。

以上によれば，上記証拠から，甲３８発明が，平成１３年９月１５日

の時点で原告により発明されていたものと認めるには足りないというほかない。

(ｳ) 仮に，平成１３年９月１５日の時点で，原告が，甲３８発明を既に発明していたとしても，以下のとおり，本件特許発明と甲３８発明とが実質的に同一であるとも，本件特許発明が甲３８発明の重要部分を基にするものであるともいえない。

すなわち，本件明細書（甲５５の５，６，乙３）によれば，本件特許発明は,従来,検査員が目視観察して卵の発育状態の検査をしていたが,検査が暗室内で実施されること，１日に数万個から数十万個の卵を処理する必要があることなどから,検査員に多大な労力を強いることとなる,検査精度に個人差が現れるなどといった問題点があったこと（【０００２】），また，従来の検査手法は，卵内部での特定波長の光の吸収度合いによって出血や異物の有無，又は，透過光画像の濃度分布によって卵殻のひびを検出するものであって，有精卵の血管の分布状態や発育状態を検出することはできなかったこと（【０００３】）を前提に，熟練検査員の作業により近い技術手法として，有精卵の生死及び発育状態を詳細かつ確実に判定できる検査法及び検査装置を提供することを目的として（【０００４】),有精卵内部に光を照射して卵内部のカラー画像を撮像し,それに基づいて，正常卵を自動で判定する（【０００５】,【０００６】）ものである（本件出願時の明細書（甲５５の３）にも上記同様の記載がある。)。そして，本件特許発明１は，有精卵内部に光を照射して卵内部のカラー画像を撮像し，撮像したカラー画像から検査領域を抽出し，該検査領域内の血管情報を計測し，一定の太さ以上の血管の総血管長に基づいて正常卵を自動判定するものであると認められる。また，本件特許発明２は本件特許発明１を含むものである。さらに，本件特許発明３及び４も，本件特許発明１と構成は異なるものの，いずれも撮像した画像

に基づき正常卵を自動判定するものであり,本件特許発明５ないし９は,いずれも，本件特許発明１ないし８のいずれかを含むものである。

これに対し，甲３８発明は，本件取扱説明書の記載内容や原告の主張内容（平成２５年７月１６日付け原告準備書面（第３回）４頁，同年１０月１日付け原告準備書面（第６回）１２頁）に照らすと，光源の光を利用して作業員が目視で卵を検卵するものであることが明らかである。なお，原告が，甲３８発明と同一であると主張する，発明の名称を「有精卵自動検卵装置」とする発明に係る公開特許公報（特開２００５－２０４６２７,出願日平成１６年２月１２日(優先権主張日平成１５年１２月２６日)，甲５５の２）記載の発明も，その明細書の【０００４】,【００１０】,【図２】及び【図３】の記載等に照らすと，検査員が目視で卵を検卵するものである。そうすると，甲３８発明が，検査対象となる卵の画像を撮像し，画像から正常卵を自動判定する構成を含むものであるとは認められない。

そうすると，本件特許発明と甲３８発明とでは，構成や技術的思想が大きく異なり，実質的に同一とはいえないものというほかない。

(ｴ) 以上によれば，原告の前記(ｱ)の主張を採用することはできない。

イ　原告は，本件特許発明と同一の発明の記載された本件文献の内容は，本件取扱説明書を参考にして要約されたものであって，全く同一内容である旨主張する。

しかし，本件文献には，画像検出部の遮光性構造物内において，気室側から卵内部に光を照射し，内部に散乱した光を，カラーＣＣＤカメラにて撮影し，画像処理装置にて，撮影したカラー画像のＲ成分を用いて卵全体を，気室と血管分布領域のコントラスト差が大きいＧ成分を用いて気室の領域を抽出し，両者の排他的論理和をとることで血管分布領域を抽出し，気室付近における出血の状態，気室境界付近の濃度勾配，血管分布領域の

面積，血管長，血管分布範囲等の計測結果を基に，良卵／死卵を判定する発育状態を検査する有精卵の検査法の記載があることが認められるものの，本件取扱説明書にはそのような事項を読み取れる記載が存在しない以上，原告の上記主張を採用することはできない。

ウ　原告は，本件文献の「６．まとめ」の記載及び同「７．謝辞」の記載によれば，被告が本件特許を開発したものではなく，また微研の共同開発者でもなく，また共同発明者でないことは明白である旨主張するが，上記「６．まとめ」の記載が原告の上記主張を裏付けるものであるとはいえないし，同「７．謝辞」の記載は，本件文献の名義人４名の研究に微研が協力をした趣旨の記載であることが明らかであって，原告の上記主張を裏付けるものとはいえない。

また，原告は，本件特許発明が被告と微研との共同発明による共有特許でないことは，両法人の事業目的に本件特許製品の販売事業がなく，過去に被告及び微研の特許出願がほとんどないことからして明らかである旨主張するが，仮に原告の上記主張を前提としても，そのことから直ちに前記(1)の認定が左右されるものではない。

よって，原告の上記主張を採用することはできない。

エ　その他，原告が種々主張する点は，いずれも上記(1)の認定を左右するものとはいえず，採用の限りではない。

(3)　以上によれば，原告の主張はいずれも前記(1)の認定を左右するものではなく，また，他に前記(1)の認定を左右するに足りる証拠もない。

そうすると，本件特許は冒認出願に対してされたものではないとの審決の認定判断に誤りはなく，取消事由１に関する原告の主張は理由がない。

２　取消事由２（共同出願違反に関する判断の誤り）について

原告は，本件特許出願は，被告の従業員４名と微研の研究員２名との共同発明であるから，特許法３８条の規定により，被告のみで単独出願できないもの

である，本件発明者補正時に追加された発明者（２名）は，被告と無関係の微研の研究者であるから，これらの者による発明は，特許法３５条で定める職務発明に該当するものであり，そうすると，本件発明者補正時の「特許を受ける権利」は微研にあり，微研との共同出願としなかった以上，本件特許は無効であるというほかない旨主張する。

しかし，前記１(1)において認定したところに照らすと，被告が本件特許出願を単独で行えることは明らかであり，本件特許出願は特許法３８条に違反するものではない。

よって，審決の認定判断に誤りはなく，取消事由２に関する原告の主張を採用することはできない。

３　原告のその余の主張について

原告は，①　乙第５号証の２ないし５は内部文書であり正式な証書とはいえず，また，被告が本件発明者補正時に提出した宣誓書は，発明者個人の単なる宣誓であり６人による共同開発による発明である旨を証明する書面とはなり得ない，本件特許が被告の従業員（４名）と微研の研究者（２名）との共同でなした発明であるならば，職務発明となる以上微研の譲渡証が必要となる上に，本件発明者補正時に共同発明であることを客観的に証明する書面（例えば，共同発明者が作成した報告書，提案書等）を提出するよう被告に命じるべきであったのになされないまま本件発明者補正を認めたのは違法である，②　仮に，本件特許出願が有効として受理されたとしても，２名の追加発明の共同発明者の宣誓書における住所が「財団法人阪大微生物病研究会観音寺研究所内」になっているが，微研の法人の正しい住所は「財団法人阪大微生物病研究会」内であるので，上記宣誓書は事実に反するものであるから，無効な証明書である，③　本件特許の出願時において，被告は，追加発明者（２名）又は微研の特許を受ける権利の譲渡につき同意を得ていないから，本件発明者補正は違法である，④　本件特許出願人である被告は，出願前に阪大研究所か

ら特許を受ける権利を承継されていないので,第三者に対抗することができず,本件発明者補正は違法である,⑤　本件特許出願に際し,「職務発明認定書」が提出されていないので,本件特許発明が職務発明であるか否かについて判断することができず,本件特許出願は無効である,⑥　原告の審判合議体の審判官に対する忌避申立て（甲５１）を認めなかった決定（甲５２）は無効である,などと主張する。

しかし,前記１及び２において認定したところに照らすと,原告の上記①ないし⑤の主張を採用することはできない。また,上記⑥の主張についても,本件全証拠によっても,審決の結論に影響を及ぼすべき事情とは認められない。

また,その余の原告が種々主張する点も,いずれも審決の違法を基礎付ける事由とはいえない。

なお,原告は,本件特許出願の受理行為や特許査定が無効な行政処分であるとして種々の事由を主張するが,本件が審決取消訴訟である以上,原告の上記各主張はいずれも審決取消事由を主張するものと解する。

４　まとめ

以上のとおり,原告主張の各取消事由はいずれも理由がない。また,他に審決に取り消すべき違法もない。

第６　結論

よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官　　設　　樂　　隆　　一

裁判官　　西　　理　　香

裁判官　　神　　谷　　厚　　毅